

最新判決情報

2020年

[1月分]

○アロマゾーン事件

知財高裁 R2.1.28 R1(行ケ)10078 審決取消(商標)請求事件(鶴岡稔彦裁判長)

8 クラスを指定商品・指定役務とする国際登録商標「AROMA-ZONE」(右図)が、不使用取消審判請求に対して答弁しなかったため、指定商品中第21類「家庭用または台所用の器具及び容器、瓶、ガラス容器」について登録が一部取り消された。本件は、当該審決の取消訴訟ある。



原告は、審決取消訴訟において、フランス在住の日本人が運営するオンラインショップ「ランジュビオ(l'Ange bio)」を通じて日本において商品を販売し、当該商品に本件商標が使用されていることを主張立証した。

これに対して被告は、原告とランジュビオとは販売契約はないので使用権者とはいえず、また当該サイトは日本語のみで構築されており、その内容をフランス法人である原告が認識していたとはいえないし、原告は原告がランジュビオに販売した商品が日本国内で販売されることも事実上認識していなかったため、使用権者による使用とはいえないと反論した。

つまり、海外において商標権者が販売した商品が、たまたま日本へ転売されただけなので、商標権者による使用とはいえないというのが被告反論の趣旨のようである。

これに対して判決は、原告は、日本人 A がランジュビオの経営者であること、ランジュビオが日本で消費者向けに商品を販売していることを認識して居り、要証期間内にプラスチック製の瓶及びガラス製の瓶を A に販売し、A はランジュビオのサイトに原告製品を掲載し、日本円で価格表示していたことを認定した。このことより、原告はランジュビオに対し、日本において消費者に販売されることを認識しつつ、本件商品を付した商品を譲渡し、ランジュビオは、本件商標を付した状態で日本の消費者に対して対象商品を譲渡したか、少なくとも譲渡のために展示したので、本件商標は要証期間内に原告によって日本国内において対象商品に使用されたと認定した。

また被告の反論に対しては、商標権者が日本において販売されることを認識しつつ商標を付した商品を譲渡し、実際に、その商標が付されたまま当該商品が日本国内で販売されたのであれば、商標権者の意思に基づく「使用」といえるから、それ以上に、「契約上の」の「認識」なるものを要求する根拠はない、として被告主張を斥けた。

つまり、外国において頒布された商品を、たまたま購入し、日本で販売したというような、商標権者との取引上の関係がない者が勝手に日本で販売したようなケースでは商標権者による使用とは言えないが、商標権者と取引関係にある者が、日本で販売することを前提として商標権者から購入したものを日本で販売するのであれば、商標権者の使用と認められるものであって、商標権者と当該販売業者との間においては、代理店契約や販売契約としての合意は必要ないという趣旨のようである。

現に、2020年3月4日現在、アンジュビオのサイトを見ると、フランスの自然療法薬剤師がおすすめするアロマセラピー専門店として、原告ブランド「アロマゾーン」をはじめとする多数の化粧品やボトルが掲載されているので、何らの違和感も感ずることなく、原告商品を購入することができる。

○グッドウェア事件

知財高裁 R2.1.29 R1(行ケ)10105 審決取消請求事件(大鷹一郎裁判長)

第 25 類「被服ほか」について被告日本法人が所有する本件登録商標「Goodwear」(右図)に対する無効審判が不成立とされたため、当該審決の取り消しが求められた事案である。



なお被告はサクラインターナショナル(株)であるが、関係会社にサクラグループ有限会社も登場するところ、本稿では便宜上これらをまとめて「被告」と指称する。

原告主張の無効の理由は、「Goodwear」商標はそもそも米国にある原告の商標であって、被告は不正の利益を得る目的で本件商標を出願したものであるから、法 4 条 1 項 7 号の公序良俗に反し、無効とされるべきであるというものである。

原告と被告とは、1997 年(平成 9 年)頃から取引関係にあり、被告は米国法人高島 USA 社を通じて原告商品 T シャツを輸入し、日本で販売するようになった。

なお原告は、1990 年(平成 2 年)頃から、「Goodwear」ブランドの T シャツを日本へ輸出、販売していた。

1999 年(平成 11 年)5 月頃、被告は取引を拡大するにあたり、商標調査をしたところ、原告商標が日本では商標登録されて居らず、件外ビーグッド社が「Good Wear」商標 3 件を登録していたことが判明した。

被告代表者 A は、同年 6 月原告代表者と面談し、上記調査結果を説明した。その際に、ビーグッド社が条件次第で同社商標権を譲渡する意思があることを原告代表者に伝えた。

原告はビーグッド社と商標権譲渡について交渉したが、対価の折り合いがつかず、最後に 3 万ドルを支払う旨の原告からの申し出をビーグッド社は拒否し、次に同社は被告との譲渡交渉を開始し、平成 11 年ビーグッド社は 3 件の商標権を 1500 万円で被告に譲渡することで合意した。そしてビーグッド社商標は被告に移転登録された。

平成 11 年 7 月、原告は「Goodwear」の欧文字から成る商標を出願したが、「Goodwear」は「良い被服」を意味し識別力を欠くとして法 3 条 1 項 3 号により平成 14 年 3 月に出願は拒絶された。同時期に原告は、金色で縁取りされ、赤い文字で「Goodwear」と書かれた図形商標(右図)を出願し、この商標は、被告に移転された 3 件の「Good Wear」商標が存在したにも拘らず、並存登録された。



この並存登録された原告図形商標に対して被告は、法 53 条 1 項及び 51 条 1 項に基づき 2 件の取消審判を請求したが、いずれも棄却され、審決取消訴訟でも斥けられた(平成 24 年 11 月 29 日知財高裁判決、当サイト参照)。

平成 24 年 3 月 12 日、被告は本件商標を登録出願し、登録された。これに対して原告は、2016 年(平成 28 年)12 月に原告使用商標「Goodwear」が周知・著名であることを前提に、法 4 条 1 項 10 号、11 号、15 号、19 号を理由に無効審判を別件として請求した。しかし、平成 29 年 10 月、特許庁は原告商標に周知性がないことを理由に、別件無効審判請求を不成立と審決した。

なおこの審判事件の係属中の平成 29 年 1 月、被告代表者 A から原告代表者宛にメールが送られ、円満解決を望んでいること、そして 2 月のメールでは、話し合うべき点は譲渡対価だけであり、被告側の 5 年間の利益に鑑み 120 万米ドルの譲渡対価を原告に提示したが、原告からの回答はなかった。

次に原告は、2018 年(平成 30 年)6 月、法 4 条 1 項 7 号公序良俗違反を理由に本件無効審判を請求したが、これも不成立とされたため、本件審決取消訴訟を提起した。

以上の事実関係の下に判決は、原告の請求を棄却した。つまり、被告による本件商標の出願には、原告及び

その取引先の業務を妨害し、本件商標権を譲渡することにより不正に利益を得る目的は認められなかったというものである。

その理由として判決は、原告が日本への商品を輸出開始した平成 2 年頃の時期に、次に原告が被告との取引を開始した平成 9 年頃の時期に、原告商標を出願していなかったこと、さらにビーグッド社との譲渡交渉が不成立となった後にも、原告自身が使用している商標を自ら登録出願しなかったことを挙げている。つまり、原告自らの怠慢が問題視されたことになる。

次に判決は、被告が本件商標を出願した平成 24 年には、原告と被告との取引が解消してから 12 年が経過していたことから被告は本件商標の出願を差し控えるべき信義則上の義務は負っていなかったこと、被告は本件商標が登録された後、本件商標とほぼ同一の商標の使用を開始したことなどから、被告による本件商標の出願には、原告やその取引先の業務を妨害する目的や原告のブランドにフリーライドする目的があったとは言えないと結論した。

さらに言えば、被告代表者から原告代表者に対して、これ以上紛争を望むものではないことを表明していること、そして被告は本件商標を含む全「Goodwear」商標を被告側の過去 5 年間の利益に鑑み 120 万米ドルで譲渡する用意があることなどを伝えていたことなど、被告側の誠意が認められたことが裁判所の心証形成に大きく影響したように推測される。